



LUISS Law Review

N. 2/2017

INDICE

PARTE PRIMA

ARTICOLI

<i>L'applicazione dell'articolo 102 TFUE alle azioni inibitorie su "standard essential patents", di Carlo Meo</i>	6
<i>Inquadramento sistematico e primi sviluppi empirici delle società benefit, di Corinna Tarlantini</i>	39

PARTE SECONDA

DOSSIER MONOGRAFICO

CYBER SECURITY, DIGITAL PRIVACY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

<i>Presentazione</i>	76
----------------------------	----

SEZIONE PRIMA: CYBER SECURITY

<i>Verso un'architettura digitale unica e sicura per la P.A.: il ruolo di Agid e Consip, di Marta Zilianti</i>	81
<i>Agency Reform in the time of Cybersecurity Governance: ENISA, di Elena Pauri</i>	95
<i>Dati biometrici, firma grafometrica e contratti elettronici. Quali implicazioni per la Cyber Security, di Maria Rosaria Lenti</i>	109
<i>Cybersecurity, (auto)regolazione e governance del rischio. Quid de iure penali?, di Luca D'Agostino</i>	126
<i>Una spinta delle imprese verso la Cyber Security: l'iperammortamento come strumento di politica fiscale per l'innovazione, di Alessandro Liotta</i>	142
<i>La collaborazione tra imprese per la sicurezza informatica, di Gian Domenico Mosco</i>	157

SEZIONE SECONDA: DIGITAL PRIVACY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

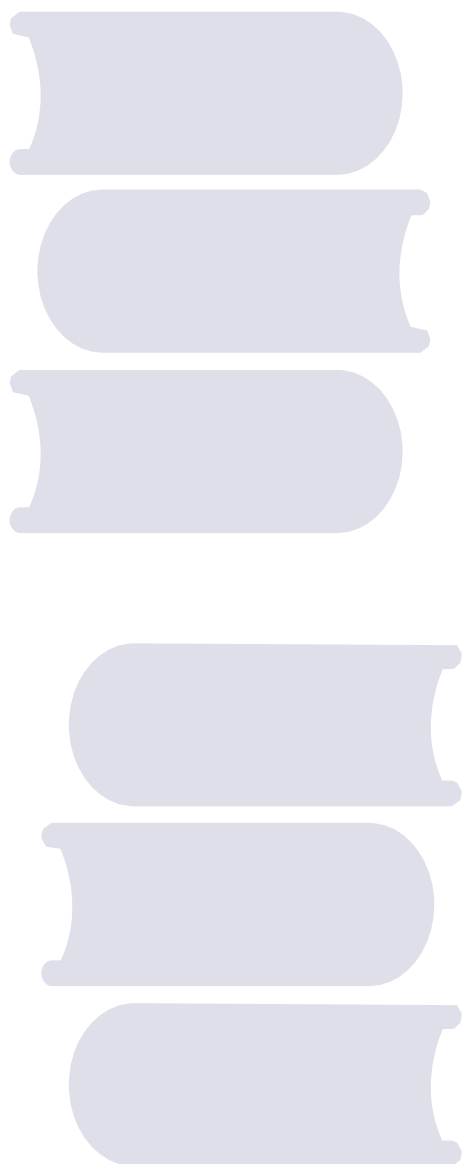
<i>Governing Artificial Intelligence, di Tulio Rosembuj</i>	166
<i>La protezione dei dati personali al tempo degli algoritmi intelligenti e dei robot umanoidi, di Riccardo Piselli</i>	180

Il diritto alla portabilità dei dati. Tra diritti della personalità e diritti del mercato, di Andrea Giulia Monteleone 202

Accountability principle under the GDPR: is data protection law moving from theory to practice?, di Ernani Francesco Cerasaro 214

LUISS Law Review

LUISS Law Review - Rivista online del centro di ricerca LUISS DREAM, Dipartimento di Giurisprudenza LUISS Guido Carli
Registrata presso il Tribunale di Roma con il n. 65/2016
ISSN 2531-6915
Direttore responsabile: Gian Domenico Mosco
Responsabile di redazione: Raffaella Scarabino
LUISS Guido Carli - Viale Pola, 12, 00198 Roma, Italia P.I. 01067231009



Parte prima

Articoli



L'applicazione dell'articolo 102 TFUE alle azioni inibitorie su "standard essential patents"

di **CARLO MEO**

SOMMARIO: **1.** INTRODUZIONE – **2.** IL FALLIMENTO DELLE NEGOZIAZIONI – **3.** IMPEGNI FRAND – **4.** STANDARD E DIRITTO DELLA CONCORRENZA – **5.** L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA ALLE AZIONI INIBITORIE RELATIVE AI BREVETTI ESSENZIALI – **6.** IL CONFRONTO TRA COMMISSIONE E GIUDICI NAZIONALI – **7.** LA SENTENZA HUAWEI: PRIMA PARTE – **8.** IL RAPPORTO CON LA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE – **9.** STANDARD "DE IURE" E STANDARD DI FATTO – **10.** LA SENTENZA HUAWEI: SECONDA PARTE – **11.** HUAWEI E IL RIFIUTO DI CONCEDERE LICENZA – **12.** I PROBLEMI DELLA SENTENZA HUAWEI – **13.** INVERSIONE DELL'ANALISI – **14.** ONERE DELLA PROVA E POSIZIONE DOMINANTE.

Abstract

One of the most hotly debated competition law topics is the application of antitrust rules to standards and, more specifically, to injunctions on standard essential patents. A peculiar feature of this debate is the opposition between different views both within the academic literature and between national judges and the European Commission practice. Eventually, the questions raised by the standard setting scenario have reached the CJEU scrutiny, through the referral carried out by German judges in the *Huawei* case. Therefore, the CJEU ruling is an occasion to analyze the application of article 102 TFEU to standard essential patents. An interesting aspect of the decision is that the European Court of Justice regards the injunction for SEPs as a form of "derivative" abuse, based on a previous abusive refusal to license. Moreover, so called "*de facto*" standards are not included in the scope of the *Huawei* ruling, although their features do not appear to justify a different treatment under 102 TFEU. It also seems then that the *Huawei* ruling will raise a new wave of uncertainty, instead of setting a clear solution to the problem of injunctions, since it places the concept of FRAND at the very heart of the test. An alternative way of applying article 102 TFEU is proposed in the last part of the work.

1. Introduzione. Uno degli argomenti più dibattuti in materia di diritto industriale è l'applicazione delle disposizioni antitrust agli standard di produzione e, più in particolare, all'esercizio dei brevetti coinvolti nella definizione delle norme tecniche. Il dibattito ha visto contrapposte non solo varie voci all'interno della dottrina giuridica ed economica ma anche i giudici nazionali e la Commissione europea. Le questioni sono, infine, giunte

all'attenzione della Corte di Giustizia, attraverso il deferimento pregiudiziale proposto dai giudici tedeschi nella vicenda *Huawei*. La sentenza della Corte di Giustizia è dunque l'occasione, colta in questo scritto, per esaminare l'applicazione dell'art. 102 TFUE ai brevetti essenziali negli standard di produzione.

2. Il fallimento delle negoziazioni. La standardizzazione produttiva è il fenomeno per cui imprese concorrenti, attraverso incontri svolti in apposite organizzazioni, si accordano per uniformare un certo aspetto dei propri prodotti¹. Nella maggior parte dei casi, ciò che spinge le imprese a “standardizzare” la produzione è la ricerca di modalità tecniche di comunicazione tra i rispettivi prodotti (c.d. interoperabilità)². Lo sviluppo o, addirittura, l'esistenza di certi mercati dipende dall'interazione tra i prodotti e dalla loro interoperabilità tramite soluzioni tecniche uniformi (SHAPIRO 2001, 81)³.

1 In UE il fenomeno è riconosciuto ufficialmente, protetto e fortemente incentivato: si v. per un'utile ricostruzione del sistema europeo di standardizzazione: COMMISSIONE EUROPEA, *Independent Review of the European Standardization System: Final Report*, 2015, disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_it. Si v. anche, per un confronto con lo sviluppo del fenomeno negli Stati Uniti, ZENO-ZENCOVICH, 2007, 5 ss. Da ultimo, si v. il REGOLAMENTO N. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. E' stata recentemente pubblicata una “roadmap” relativa alle prossime iniziative della Commissione Europea in materia di standard con l'obiettivo di rendere più semplice l'identificazione e la valutazione dei brevetti coinvolti negli standard: COMMISSIONE EUROPEA, *Standard essential patents for a European digitalised economy*, 10 aprile 2017, disponibile su https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931_en.

2 L'interoperabilità dei prodotti non sempre è raggiunta attraverso il lavoro di organismi di standardizzazione. Esistono infatti tecnologie che, di fatto, si affermano e si diffondono sul mercato fino a diventare indispensabili per operare in un certo settore industriale; si ha dunque uno standard c.d. “di fatto”. V. a tal proposito Causa C-418/01, *IMS Health*, 29 aprile 2004, par. 12. Gli standard cui ci si riferisce nel testo sono detti “*de iure*” e si distinguono da quelli “di fatto” perché sono fissati su accordo degli operatori di un settore industriale, anziché per il successo ottenuto sul mercato. Per il fatto che sono il frutto della cooperazione tra imprese operanti nello stesso settore, gli standard “*de iure*” possono sollevare problemi antitrust ai sensi dell'articolo 101 TFUE: si v. al riguardo le *Linee Diretrici sull'Applicabilità dell'Articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Accordi di Cooperazione Orizzontale*, 2011/C 11/01, par. 264 e ss., dove la Commissione esamina dettagliatamente il tema dell'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli standard “*de iure*” (anche detti “accordi di standardizzazione” o “accordi di normazione”).

3 La necessità di interoperabilità tra i prodotti è evidente nel settore delle telecomunicazioni. Si tenga presente che la maggior parte degli standard di produzione riguarda proprio il settore c.d.

Nei settori ad alto contenuto tecnologico, come quello delle telecomunicazioni, gli standard consistono in soluzioni tecniche complesse e si fondano su innumerevoli invenzioni coperte da brevetti⁴. Le invenzioni in questione sono indispensabili per l'applicazione dello standard. Ogni operatore che intenda partecipare al mercato dei prodotti aderenti allo standard deve ottenere le licenze per l'utilizzo dei relativi brevetti, che vengono, dunque, denominati "essenziali" (o "*standard essential patents*").

Nella maggior parte dei casi, lo standard e il brevetto essenziale vengono introdotti e utilizzati nella produzione delle imprese aderenti prima della conclusione dei contratti di licenza sui brevetti. Le negoziazioni si tengono in un secondo momento, fuori dalle organizzazioni deputate a definire la standardizzazione tecnica⁵.

Durante le successive negoziazioni, può accadere che imprese e titolari dei brevetti non raggiungano un accordo per la licenza. Il titolare, quindi, agisce in giudizio per far valere la contraffazione e ottenere l'esclusione dal mercato dei prodotti del contraffattore.

Il fallimento delle negoziazioni e la richiesta di un provvedimento inibitorio su un brevetto essenziale possono avere vari effetti.

"ICT" ("*Information and Communication Technology*"). Al riguardo si v. COMMISSIONE EUROPEA, *Patents and Standards: a modern framework for IPR-based standardization, final report*, 2014, disponibile su https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards_it. V. anche *Linee Diretrici sull'Applicabilità dell'Articolo 101*, cit., par. 308.

4 Per fare un esempio, nel caso dello standard "Long Term Evolution", coinvolto nella vicenda *Huawei*, i brevetti essenziali erano più di 4700; CORTE DI GIUSTIZIA, Causa C-170/13, *Huawei v. ZTE*, 16 luglio 2015, par. 40.

5 Le organizzazioni di standardizzazione, infatti, vietano che, nella stessa sede in cui si lavora alla definizione delle norme tecniche, si svolgano le negoziazioni. Si v., ad esempio, la politica dell'ETSI (l'organizzazione di standardizzazione attiva nel settore delle telecomunicazioni in Europa): v. ETSI, *Guide on Intellectual property rights*, 2013, punto 4.1. Le ragioni di questi divieti sono varie. Il timore che tali forme di negoziazione tra concorrenti possano essere oggetto di scrutinio antitrust, come intese restrittive della concorrenza, è una di queste. Un'altra ragione che spinge le organizzazioni a ritardare le negoziazioni sta nel fatto che coloro che concretamente prendono parte ai lavori sono per lo più esperti tecnici del settore e non rappresentanti commerciali dell'impresa. La trasformazione dell'organizzazione di standardizzazione in una sede di negoziazioni commerciali, poi, rallenterebbe notevolmente i lavori di definizione delle norme. Sul tema delle negoziazioni anticipate v. FARRELL – HAYES – SHAPIRO – SULLIVAN, 2007, 630 ss; CONTRERAS, 2013, 59 ss. Per una recente analisi sul tema dell'applicazione del divieto di intese alle regole statutarie sulla proprietà intellettuale delle organizzazioni si v. LO BUE, 2016, 537 ss. Per un'analisi degli impegni anticipati di prezzo da parte dei titolari di brevetti si v. LERNER - TIROLE, 2015, 547 ss.

Un primo effetto è quello c.d. di “esclusione”: l'utilizzatore, accusato di contraffazione, vede la propria produzione espulsa dal mercato e la creazione di una barriera all'entrata sullo stesso mercato.

Un secondo effetto possibile è quello c.d. di “sfruttamento”. L'utilizzatore, durante le negoziazioni, sarà disposto ad accettare condizioni molto svantaggiose, pur di non subire le conseguenze di “esclusione”. Pertanto, minacciando di agire in giudizio, il titolare del brevetto può imporre condizioni vessatorie sulla controparte.

3. Impegni FRAND. Tali effetti dell'azione del titolare possono determinare l'insuccesso dello standard e scoraggiare la futura partecipazione alle attività di standardizzazione. Una prima forma di reazione ai comportamenti dei titolari dei brevetti essenziali deriva, dunque, dalle stesse organizzazioni di standardizzazione.

Le organizzazioni impongono ai partecipanti, in primo luogo, di rivelare, durante i lavori, i brevetti detenuti che potrebbero riguardare lo standard in discussione. In secondo luogo, richiedono ai titolari di impegnarsi, fin dall'inizio dei lavori di standardizzazione, a concedere licenze a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (“*fair, reasonable and non discriminatory*”, da cui l'acronimo “FRAND”).

Il titolare del brevetto che, anziché concedere la licenza, attivi i rimedi inibitori viola gli impegni assunti in sede di standardizzazione. Il suo comportamento configura un inadempimento ad un obbligo assunto nei confronti delle organizzazioni o degli altri partecipanti (sul tema della natura giuridica dell'impegno FRAND v. LIBERTINI, 2013, 57 ss.; MAUGERI, 2014, 48 ss.; v. anche sul tema del rapporto tra l'interpretazione in chiave civilistica dell'impegno FRAND e i principi del diritto antitrust LIBERTINI, 2017, 16 ss.).

4. Standard e diritto della concorrenza. Per altro verso, lo stesso comportamento chiama in causa le disposizioni antitrust⁶.

Da una parte, infatti, il brevetto garantisce l'incentivo ad investire in attività di ricerca e di sviluppo, alimentando la spinta al progresso dinamico dei mercati. Ha, dunque, un effetto "pro-competitivo".

Dall'altra parte, tuttavia, l'impresa titolare di un brevetto essenziale allo standard può escludere i concorrenti dal mercato, causando una riduzione nella varietà dell'offerta sul mercato a valle; può imporre condizioni di licenza eccessivamente gravose e porre così le condizioni per un aumento dei prezzi sui consumatori finali; può innalzare barriere artificiali all'entrata dei mercati, il che impedisce l'introduzione di offerte innovative da parte dei concorrenti; infine, può trasferire la propria posizione di forza sul mercato a valle, proteggendosi dalla minaccia di entrata di concorrenti (sul tema degli effetti anticompetitivi dei provvedimenti inibitori v., fra molti, FARRELL - HAYES - SHAPIRO - SULLIVAN, 2007; LEMLEY - SHAPIRO, 2007, 1992 ss; non tutti gli autori sono, però, d'accordo nel ritenere che i comportamenti del titolare del brevetto essenziale siano sicuramente anticompetitivi. V., ad esempio, SIDA, 2008, 715 ss; GERADIN - RATO, 2007, 128 ss; GUPTA, 2013, 827 ss).

Il dibattito sui brevetti essenziali si è dunque concentrato sull'individuazione delle condizioni in cui l'esercizio del brevetto trascende la tutela della proprietà industriale e si traduce in un pregiudizio alla concorrenza e ai consumatori, tale da giustificare un intervento antitrust (GHIDINI - FALCE, 2001, 315. TEECE - SHERRY, 2003, 1913; PARDOLESI - GRANIERI, 2004, 7; GRANIERI, 2004, 138; CALDERINI - GIANNACCARI - GRANIERI, 2005; DREXL, 2011, 210 ss. LIBERTINI, 2014, 176 ss. GHIDINI, 2015, 7. COLANGELO, 2016; v. anche DENOZZA, 2017, 20 ss. dove l'A. sostiene che nell'analizzare la questione degli standard

⁶ L'importanza antitrust dell'impegno FRAND emerge chiaramente dalle Linee Guida della Commissione, sopra citate. Si v., in particolare, i par. 283 e ss., dove si afferma che la presenza di una clausola FRAND è requisito essenziale affinché gli accordi di standardizzazione produttiva possano essere esentati dall'applicazione del divieto delle intese anticoncorrenziali. Essa risponde infatti all'esigenza di assicurare che gli accordi di standardizzazione siano aperti a tutti gli operatori del mercato. Quindi, la clausola FRAND è una delle condizioni in presenza delle quali l'accordo di standardizzazione rientra nel "safe harbour" delineato dalla Commissione nelle Linee Guida con riferimento all'articolo 101 TFUE.

dal punto di vista del diritto antitrust si debba anzitutto stabilire quale sia la categoria maggiormente meritevole di tutela tra quella dei consumatori che preferiscono meno innovazione e più concorrenza di prezzo e quella dei consumatori che, invece, preferiscono maggiore innovazione e meno concorrenza di prezzo).

5. L'applicazione del diritto della concorrenza alle azioni inibitorie relative ai brevetti essenziali. Parte della dottrina (CHAPPATTE, 2009, 331ss; CHAPPATTE, 2010, 175 ss. JONES, 2014, 1; in senso contrario, GERADIN - RATO, 2007, 101 ss e GERADIN - RATO, 2010, 129 ss; ritiene che il fenomeno debba essere affrontato attraverso un intervento di regolazione LIBERTINI, 2017, 9), la Commissione europea⁷ e la giurisprudenza di vari Stati membri⁸ sono concordi nell'affermare che la minaccia, la richiesta o l'esecuzione di un provvedimento inibitorio da parte di un titolare di brevetti essenziali può determinare l'applicazione del diritto della concorrenza.

Il dibattito che si è sviluppato su questo tema riguarda, soprattutto, le condizioni alle quali il ricorso al rimedio inibitorio possa costituire un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

Secondo una prima tesi, in un contesto di standardizzazione, il ricorso all'inibitoria configurerebbe sempre un abuso se attuato dal titolare di un brevetto essenziale, una volta dimostrata la sua posizione dominante sul mercato.

7 COMMISSIONE EUROPEA, caso COMP/M.6381, *Google/Motorola Mobility*, 13 febbraio 2013, par. 107 ss; COMMISSIONE EUROPEA, caso AT.39939, *Samsung*, 29 aprile 2014; COMMISSIONE EUROPEA, caso AT.39985, *Motorola*, 29 aprile 2014.

8 Per la giurisprudenza italiana, v. TRIB. GENOVA, 8 maggio 2004, ord., in *Il Dir. Ind.*, 2005, 500, con nota di GRANIERI; TRIB. MILANO, 6 dicembre 2011 (dep. Il 5 gennaio 2012) ord., in *Giur. Italiana*, 2013, 86, con nota di VALENTE. Per la giurisprudenza tedesca e inglese v. infra nota 25 e 62. Per un'analisi della più rilevante giurisprudenza degli Stati membri si v. LAROCHE - ZINGALES, 2014, 551. Per la giurisprudenza statunitense si v., ad esempio, *Apple Inc. v. Motorola Inc.* No. 1:11-cv-8540, opinioni e ordine del 22 giugno 2012, 18 ss. Si v. poi la decisione della FEDERAL TRADE COMMISSION, *In the matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.*, 24 luglio 2013, dkt. C-4410, FTC file n. 121-0120. Ancora, l'opinione della FTC rivolta all'ITC, *In re Certain Wireless Communication Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-745, 6 giugno 2012, 4 ss.

L'istituto del brevetto, in generale, attribuisce al titolare il diritto di uso esclusivo e il diritto ad ottenere un corrispettivo per l'utilizzo altrui dell'invenzione. In questo modo, si assicura all'inventore un adeguato premio-incentivo per l'innovazione raggiunta. Secondo alcuni⁹, il titolare del brevetto, assumendo in seno all'organizzazione di standardizzazione un impegno FRAND, rivela che la diffusione dell'invenzione e il percepimento di un corrispettivo per l'utilizzo altrui costituiscono un ritorno adeguato per la propria attività innovativa. In altri termini, il diritto di utilizzare l'invenzione in via esclusiva non sarebbe indispensabile ad assicurargli incentivi ad innovare. Si conclude che, in caso di violazione del brevetto, il titolare ha diritto al solo risarcimento dei danni; non ad esercitare un'azione di contraffazione per escludere prodotti dal mercato. Il ricorso al rimedio inibitorio avrebbe, infatti, un effetto anti-competitivo non giustificato dalla necessità di premiare un'attività innovativa.

L'impegno FRAND è, dunque, interpretato come una "rinuncia al diritto" di impedire che altri si serva dell'invenzione brevettata, a condizione che il titolare ottenga un ritorno economico adeguato (tra gli autori che interpretano l'impegno FRAND come una rinuncia all'inibitoria in generale, v. MILLER, 2007, 374 ss.; LEMLEY, 2002, 1925 dove l'A. sostiene che l'impegno FRAND debba essere interpretato come una licenza tacita del brevetto, non lasciando spazio così a richieste inibitorie; LICHTMAN, 2010, 1042 ss.¹⁰).

Varie sono state le obiezioni a queste tesi. Secondo alcuni commenti, l'abbandono totale del rimedio inibitorio comporta un eccessivo sacrificio della

9 Si tratta dell'interpretazione data dal giudice Posner in *Apple v. Motorola*, 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012). Questi argomenti sono stati poi richiamati dalla Commissione europea per sostenere che il contesto della standardizzazione e l'impegno FRAND configurano "circostanze eccezionali" che giustificano una limitazione all'esercizio dei diritti di proprietà industriale: v. Decisione della Commissione, Caso AT.39939, *Samsung*, 29 aprile 2014, par. 61, dove la Commissione però non arriva a sostenere che la richiesta di provvedimenti inibitori su brevetti essenziali configuri sempre un abuso di posizione dominante.

10 Nello stesso senso anche la motivazione della decisione statunitense *Apple Inc. v. Motorola Inc.*, cit., 22 ss (il punto è stato criticato dalla successiva sentenza del Federal Circuit sulla stessa vicenda, *Apple v. Motorola*, 24 aprile 2014, 757 F. 3d 1286: in particolare, qui si afferma che non è opportuno costruire divieti *per se* in materia. La Commissione europea concorda su quest'ultimo punto: si v., ad esempio, la Decisione nel caso *Samsung*, cit., par. 55 ss.) V. anche FTC, *In re Certain Wireless*, cit., e FTC, *Statement In the matter of Google Inc.*, FTC file n. 121-0120, 3 gennaio 2013.

privativa industriale. Ai sensi della teoria della rinuncia, l'utilizzatore che violi il brevetto rischia solo di essere condannato a risarcire i danni. Generalmente, tali danni vengono quantificati in una somma simile al livello FRAND dei corrispettivi previsti nei contratti di licenza. All'utilizzatore allora converrebbe violare il brevetto, proponendo al titolare contratti a condizioni sub-FRAND, cioè inique "al ribasso". Il titolare del brevetto, per ottenere il pagamento FRAND, dovrebbe rivolgersi al giudice per il risarcimento dei danni. Allora, è probabile che, piuttosto che affrontare le lungaggini e le incertezze di un giudizio, preferisca accettare di stipulare il contratto a condizioni non convenienti.

Secondo queste opinioni, dunque, limitare del tutto il ricorso al rimedio inibitorio ha l'effetto di privare il titolare della privativa della remunerazione necessaria a premiare la sua attività inventiva. Inoltre, disincentiva le imprese innovative a prendere parte ai lavori di standardizzazione, generando un evidente ostacolo al progresso dinamico di un settore industriale (criticano la teoria della rinuncia con argomentazioni di questo tipo GERADIN - RATO, 2007., 119 ss. V. anche MARINIELLO, 2013, 5 ss. Si v. anche la *dissenting opinion* del giudice Rader in FED. CIRC. *Apple Inc. v. Motorola Inc.*, cit).

6. Il confronto tra Commissione e Giudici nazionali. Secondo le ultime considerazioni, le azioni inibitorie per i brevetti essenziali non possono essere considerate abusive di per sé ma solo a certe condizioni. Su quali siano queste condizioni vi è ampio dibattito.

Un primo ordine di idee, fondato su un approccio legato all'analisi economica del diritto, sostiene che il carattere abusivo dell'azione debba essere determinato tramite un bilanciamento di interessi nel caso concreto: se i costi sociali dell'esercizio del brevetto sulla collettività sono maggiori dell'incremento di ricompensa per il titolare del brevetto, l'azione inibitoria costituisce un abuso¹¹.

Secondo una parte della dottrina (PETIT, 2013, 677 ss.; TELYAS, 2014, 199 ss.), invece, l'inibitoria dovrebbe essere considerata abusiva solo se soddisfa il

¹¹ Menziona quest'interpretazione TRIB. MILANO, 6 dicembre 2011, cit.

test elaborato dal Tribunale dell'Unione Europea in *ITT Promedia*¹² (per una ricostruzione delle conseguenze di questa tesi ZOGRAFOS, 2014, 53). In questa sentenza è stata elaborata una regola, da interpretare in senso restrittivo¹³, per individuare i casi in cui l'esercizio di un'azione in giudizio costituisca illecito ai sensi dell'articolo 102 TFUE. In particolare, l'azione che non si può ragionevolmente considerare diretta a far valere i diritti dell'impresa interessata (e abbia, pertanto, unicamente natura defatigatoria) e che sia concepita nell'ambito di un piano volto ad eliminare la concorrenza è abusiva¹⁴.

Le tesi decisamente prevalenti, però, sono quelle che considerano abusive le azioni inibitorie promosse nei confronti di un contraffattore dichiaratosi disposto a negoziare (c.d. *willing licensee*, su cui si v. ad esempio, DOLMANS, 2002, 163 ss; JONES, 2014, 24 ss)¹⁵.

La soluzione del "*willing licensee*" pone il problema di determinare quando il contraffattore debba essere considerato disposto a stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND.

12 TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-111/96, *ITT Promedia contro Commissione delle Comunità europee*, 17 luglio 1998, par. 60 ss; la regola è stata confermata da una recente decisione: TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-119/09, *Protégé International contro Commissione europea*, 13 settembre 2012.

13 TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, *ITT Promedia*, par. 61.

14 La Commissione europea e la Corte di Giustizia non sono d'accordo con la citata dottrina. La Commissione, infatti, nella decisione *Motorola* (caso AT.39985, *Motorola*, 29 aprile 2014, par. 531 ss.), ha espressamente rifiutato di applicare il test *ITT Promedia* alla materia dei brevetti essenziali. Secondo la Commissione, il test *ITT Promedia* non costituisce un precedente insuperabile e, comunque, il caso dei brevetti essenziali ad uno standard si distingue da quello che ha portato alla sentenza del Tribunale. Da parte sua, la Corte di Giustizia, nella sentenza *Huawei* non richiama la sentenza *ITT Promedia*. Per la tesi secondo cui l'atteggiamento della Commissione sarebbe comunque in linea con il precedente *ITT Promedia*, si v. TELYAS, 2014, 205 ss. V. anche PADILLA - O'DONOGHUE, 2013, 705, per una critica all'applicazione del test *ITT Promedia* al caso degli standard.

15 Si v. COMMISSIONE, caso COMP/M.6381, *Google Motorola Mobility*, 13 febbraio 2012; v. il comunicato stampa (disponibile sul sito www.europa.eu) e la decisione (caso AT.39939, *Samsung*, cit.) della Commissione europea nel caso *Samsung*. Samsung aveva richiesto l'inibitoria per alcuni brevetti essenziali, in risposta ad alcune azioni di Apple portate avanti negli Stati Uniti (v. *Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, No. 5:11-cv-01846, N.D. Cal. Apr. 15, 2011). La Commissione ha aperto un'indagine sul comportamento di Samsung. La vicenda si è chiusa nel 2014 con l'accettazione da parte della Commissione degli impegni proposti da Samsung. Ancora, si v. la decisione della COMMISSIONE EUROPEA, caso AT.39985, *Motorola*, 29 aprile 2014. Concorde nel ritenere che le inibitorie siano vietate se portate avanti contro *willing licensees* è la Federal Trade Commission statunitense: v. FTC, *In the matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.*, 24 luglio 2013, dkt. C-4410, FTC file n. 121-0120 (anche se la FTC non ha richiamato, nella decisione, lo Sherman Act ma il FTC Act, sezione 5). Ancora, si v. Fed. Circ. *Apple Inc. v. Motorola Inc.*, cit.

Secondo una prima lettura, fatta propria dalla Commissione europea¹⁶, l'utilizzatore che dichiara di vincolarsi alla definizione di "FRAND terms" data da un giudice o da un terzo arbitratore è senz'altro "*willing*"¹⁷. In mancanza di tale dichiarazione, la disponibilità a negoziare deve essere valutata "caso per caso". Nell'interpretazione della Commissione, dunque, basta una dichiarazione dell'utilizzatore perché l'inibitoria del titolare possa essere qualificata come un abuso, ai sensi dell'articolo 102 TFUE¹⁸.

Sensibilmente diversa l'interpretazione di "*willing licensee*" offerta dalla giurisprudenza tedesca¹⁹. In particolare, l'utilizzatore dello standard sarebbe "*willing*" solo nel caso in cui abbia presentato al titolare del brevetto una proposta incondizionata che il titolare non può rifiutare senza ostacolare in modo iniquo il contraffattore o senza violare il principio di non discriminazione²⁰. Inoltre, quando utilizza l'invenzione brevettata prima dell'accettazione di una tale proposta da parte del titolare, il contraffattore deve osservare gli obblighi che sarà tenuto a rispettare sulla base del futuro contratto di licenza; in

16 COMMISSIONE EUROPEA, decisione nel caso AT.39985 *Motorola*, cit, par 437.

17 Secondo la Commissione, inoltre, non è necessariamente "*unwilling*" l'utilizzatore che contesta la validità, la contraffazione o il carattere essenziale del brevetto; invece, è da considerare generalmente "*unwilling*" l'utilizzatore che non risponde alle proposte del titolare o pone in essere tattiche dilatorie (si v. MEMO/14/322, *Antitrust Decisions on Standard Essential Patents - Motorola Mobility and Samsung- Frequently Asked Questions*, 29 aprile 2014).

18 La Commissione è stata criticata perché non chiarisce in che momento l'utilizzatore debba fare la dichiarazione per poter essere considerato senz'altro "*willing*". Il rischio è che l'utilizzatore possa ritardare le negoziazioni e effettuare la dichiarazione solo nel momento in cui il titolare esercita l'inibitoria, in modo tale da bloccarla. In quest'ipotesi, il risultato sarebbe quello temuto dai critici della teoria della rinuncia: l'inibitoria diventa un rimedio inesistente; il titolare si trova di fronte all'alternativa fra iniziare un procedimento per ottenere il risarcimento dei danni o stipulare immediatamente una licenza *sub*-FRAND. Sul punto TELYAS, 2014. 211. In realtà, è più probabile che la Commissione abbia inteso escludere l'applicazione della regola nel caso in cui l'utilizzatore non risponda alle proposte o ritardi le negoziazioni: ha infatti, affermato, che questi ultimi comportamenti sono generalmente indici di "*unwillingness*".

19 La giurisprudenza richiamata trova origine dalla decisione della BGH, *Orange Book*, KZR 39/06, 6 maggio 2009.

20 La giurisprudenza tedesca, successiva alla pronuncia *Orange Book*, ha affermato che, affinché la proposta del licenziatario sia "incondizionata e irrevocabile" quest'ultimo deve rinunciare a contestare la validità, il carattere essenziale o la contraffazione del brevetto (LANDGERICHT MANNHEIM, causa *GPRS-Zwangslizenz*, 7 O 122/11, 9 dicembre 2011). Come anticipato, la Commissione ha assunto posizione opposte al riguardo: casi COMP/93.939 e COMP/39.985, MEMO/14/322, 29 aprile 2014. La posizione della Commissione è stata confermata dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Huawei* (par. 69).

particolare rendere conto degli atti di sfruttamento e pagare i relativi corrispettivi²¹.

Quindi, per la giurisprudenza tedesca, l'inibitoria è un abuso esclusivamente nel caso in cui l'aspirante licenziatario abbia preso l'iniziativa delle negoziazioni e abbia tenuto una serie di comportamenti attivi. Nell'interpretazione della Commissione, invece, si ha abuso anche se il licenziatario, pur non tenendo comportamenti attivi, sia manifestamente disposto a negoziare nel caso concreto.

Il contrasto interpretativo tra giurisprudenza tedesca e decisioni della Commissione ha spinto il Landgericht Düsseldorf al rinvio di cinque questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia nella vicenda *Huawei*²². Con le questioni pregiudiziali, il giudice ha chiesto, in sostanza, a quali condizioni l'azione inibitoria per un brevetto essenziale sia contraria all'articolo 102 TFUE.

7. La sentenza Huawei: prima parte. Nella sentenza della Corte si possono distinguere due parti. Nella prima parte²³, la Corte pare elaborare una regola generale in materia di inibitorie su brevetti essenziali ad uno standard. Nella seconda, elabora una regola più specifica, basata su una procedura di negoziazione che il titolare del brevetto e l'utilizzatore devono rispettare²⁴.

Per ciò che riguarda la prima parte della decisione, in particolare, la Corte afferma che, di fronte alla richiesta di inibitoria del titolare, l'utilizzatore può invocare l'articolo 102 se vi è stato, da parte del titolare, un rifiuto abusivo

21 Secondo la giurisprudenza tedesca, l'onere di provare la sussistenza di queste due condizioni ricade sul licenziatario, non sul titolare.

22 In particolare, le richieste alla Corte di Giustizia possono essere riassunte in questi termini: a) se, affinché l'azione sia abusiva, sia sufficiente la manifestazione di disponibilità a negoziare del contraffattore oppure sia necessaria una proposta vincolante e l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla ipotetica licenza; b) nel primo caso, a quali condizioni dovrebbe essere espressa tale disponibilità; c) nel secondo caso, a quali condizioni dovrebbe essere espressa la proposta vincolante; d) nel caso in cui si richieda l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'ipotetica licenza, a quali condizioni esso debba essere effettuato, se si debbano rivelare anche precedenti contraffazioni del brevetto e se possa bastare una garanzia dell'adempimento; e) se per le precedenti contraffazioni del brevetto sia sufficiente offrire le *royalties* ovvero si debbano risarcire i danni. CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-170/13, *Huawei*, 16 luglio 2015, par. 39.

23 CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 48-54.

24 CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 55 ss.

di stipulare il contratto di licenza a condizioni FRAND.

Nell'indicare le circostanze in presenza delle quali il rifiuto del titolare del brevetto essenziale assume carattere abusivo, la decisione non coincide con l'orientamento generale della giurisprudenza in materia di rifiuto di licenza su un diritto di proprietà intellettuale. Secondo tale orientamento generale, come noto, in presenza di alcune circostanze eccezionali il rifiuto di concedere accesso ad un diritto di proprietà intellettuale può costituire violazione dell'articolo 102 TFUE. Le circostanze eccezionali elaborate dalla giurisprudenza sono il risultato di un bilanciamento tra l'interesse a garantire un adeguato premio-incentivo all'attività innovativa del titolare e l'interesse ad evitare effetti anticoncorrenziali sul mercato. In particolare, la giurisprudenza riscontra un abuso ai sensi dell'articolo 102 se: 1) il diritto di proprietà intellettuale è indispensabile per una certa attività su un mercato secondario; 2) vi è un netto rifiuto di stipulare una licenza da parte del titolare oppure la richiesta di condizioni talmente gravose da costituire di fatto un rifiuto; 3) il rifiuto di concedere licenza su tale diritto impedisce l'emergere di un prodotto nuovo o limita lo sviluppo tecnologico in altro modo a danno dei consumatori; 4) il rifiuto non è oggettivamente giustificato; 5) vi è il rischio che qualsiasi concorrenza effettiva sul mercato secondario risulti eliminata²⁵.

A differenza della consolidata regola giurisprudenziale, nel caso di rifiuto di licenza su brevetti essenziali ad uno standard la Corte pone una regola speciale. Essa ravvisa nel carattere essenziale del brevetto e nell'esistenza di un impegno FRAND assunto dal titolare due circostanze eccezionali, in virtù delle quali il titolare è in grado di controllare l'accesso altrui ad una norma tecnica e, quindi, di sfruttare le legittime aspettative che il proprio impegno FRAND crea negli aderenti. Infatti, l'impegno FRAND influisce sulla definizione tecnica dello standard e crea una situazione di dipendenza delle altre imprese

25 V. CORTE DI GIUSTIZIA, cause riunite C-241/91P e C-242/91P, *RTE e ITP v. Commissione*, 6 aprile 1995; CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-418/01, *IMS Health v. NDC Health*, 29 aprile 2004 e TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-201/04, *Microsoft Corp. v. Commissione*, 17 settembre 2007.

dal brevetto essenziale²⁶.

In considerazione di queste peculiarità, la Corte afferma che, nel caso degli accordi di standardizzazione, si ha abuso se: 1) il brevetto del titolare è essenziale per l'applicazione della norma tecnica; 2) vi è un previo irrevocabile impegno FRAND; 3) il titolare rifiuta di concludere un contratto a condizioni FRAND. Quest'ultima condizione comprende, in primo luogo, il caso in cui il titolare rifiuti di stipulare qualunque contratto e il caso in cui proponga condizioni contrattuali talmente vessatorie da costituire un rifiuto di fatto (sono ipotesi in cui il titolare del brevetto intende ottenere un effetto di "esclusione"). Allo stesso tempo, la condizione sub 3), appena richiamata, comprende l'ulteriore situazione in cui il titolare del brevetto imponga delle condizioni tali da non costituire un rifiuto di fatto, ma tali da garantirgli il percepimento di sovraprofitti monopolistici; anche l'imposizione di condizioni vessatorie ed eccessive configura, infatti, un rifiuto di stipulare un contratto ragionevole. La regola della Corte si applica perciò sia ai casi in cui l'azione inibitoria configuri un abuso "escludente" sia al caso in cui essa costituisca lo strumento per attuare una strategia abusiva di "sfruttamento" del potere di mercato²⁷. La regola posta dalla Corte ha dunque un ambito di applicazione molto ampio. In

26 CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 48 ss. La Corte si trova d'accordo con l'Avv. Gen. Whatelet sul punto (Conclusioni dell'Avv. Gen. Whatelet, cit. par. 70). Sulla distinzione tra la sentenza *Huawei* e la precedente giurisprudenza europea v. OSTI, 2017, 4 e ss.

27 Il punto è rilevante perché, secondo alcuni autori, le regole elaborate dalla Corte nella decisione *Huawei* riguardano solo il caso in cui il titolare sia interessato a dominare il mercato a valle (abuso "escludente"); non invece il caso in cui il titolare, assente nel mercato a valle dei prodotti, intenda solamente sfruttare il suo brevetto essenziale per ottenere profitti eccessivi. Tali autori fanno leva sul fatto che la Corte non tratta il tema dei profitti monopolistici nella motivazione e si concentra solo sugli effetti di "esclusione" dei concorrenti dal mercato. V. PETIT, 2017. V. anche BRANKIN - CIGNAL DE UGUARTE - KIMMEL, 2016, 520; cfr. RATO, ENGLISH, 2016, 110; MUSCOLO, 2017, 17.

Tuttavia, la regola che la Corte elabora finisce per includere nel suo ambito anche il mero "sfruttamento" del proprio potere di mercato da parte del titolare del brevetto. Inoltre, se è vero che la Corte fa espressamente riferimento solo all'effetto "escludente" dell'inibitoria, nel ricostruire gli effetti anticoncorrenziali del rifiuto di accesso ad un brevetto essenziale, tratta anche delle "legittime aspettative" create dal previo impegno FRAND del titolare. Quest'ultimo punto si traduce, a mio avviso, in un implicito richiamo al tema dello "sfruttamento" abusivo da parte del titolare del brevetto della situazione di debolezza contrattuale delle controparti. Sul tema dell'applicazione delle regole elaborate dalla Corte anche al caso delle imprese non verticalmente integrate v. COLANGELO, 2016, 275 ss; LUNDQVIST, 2015, 391. Interpreta la sentenza nel senso che si applichi anche ai titolari di brevetti non presenti nel mercato a valle GERADIN, 2016. V. anche LANDGERICHT DÜSSELDORF, 4a O 73/14, 4a O 126/14, 4a O 127/14, 4a O 128/14, 4a O 129/14, 4a O 130/14, 31 marzo 2016, *Saint Lawrence v. Vodafone*.

particolare, l'applicazione dell'articolo 102 viene a coprire la gran parte dei casi di uso scorretto degli strumenti di *enforcement* da parte dei titolari dei brevetti in posizione dominante, andando così a sovrapporre l'abuso di posizione dominante alla più generale figura dell'abuso delle inibitorie da parte del titolare dei brevetti²⁸.

8. Il rapporto con la giurisprudenza precedente. Le circostanze eccezionali su cui la Corte fonda la regola appena descritta in materia di brevetti essenziali rivelano un approccio della Corte molto diverso da quello finora impiegato per l'analisi di rifiuto di licenza di diritti di proprietà intellettuale (nel senso che la presenza di tali circostanze eccezionali siano sufficienti a ritenere abusivo un successivo rifiuto v. JONES, 2014, 25 ss; di opinione contraria, VESTERDORF, 2013, 109 ss.).

In primo luogo, la regola elaborata nella decisione in commento prescinde da una qualunque analisi degli effetti anticoncorrenziali sul mercato a valle e dell'impedimento allo sviluppo tecnico dell'industria. In presenza di impegni FRAND su brevetti essenziali, la Corte sembra dare tali effetti per scontati.

La regola riguarda, poi, non solo i casi in cui l'esercizio del brevetto determini l'esclusione dei concorrenti; ma anche i casi in cui la minaccia di tale effetto "escludente" configuri lo strumento per sfruttare il proprio potere di mercato, con riferimento, peraltro, ad un settore, come quello della proprietà industriale, dove i sovraprofiti del titolare dovrebbero costituire parte della sostanza stessa della privativa.

L'approccio innovativo della Corte in materia di standard si giustifica per alcune peculiarità della standardizzazione rispetto ai casi di esercizio di una qualunque privativa intellettuale.

In primo luogo, negli standard l'esistenza di un impegno FRAND offre

28 L'esercizio strategico dell'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto essenziale che non ricopra una posizione dominante sul mercato, pur non violando l'articolo 102, potrebbe comunque essere ritenuto contrario alla clausola di buona fede o al principio del divieto di abuso del diritto di brevetto (PICHT, 2016, 371).

un'indicazione rilevante sugli incentivi del titolare del brevetto. La promessa del titolare rivela che il ritorno economico derivante dalla stipulazione di licenze è considerato sufficiente dal titolare per premiare gli investimenti effettuati e l'attività innovativa portata avanti, anche alla luce dell'accrescimento delle utilità potenziali connesse con il fatto che il brevetto può essere diffuso in un contesto più ampio. Di conseguenza, l'impegno FRAND mostra che il mantenimento dell'esclusiva sul brevetto in capo al titolare non è essenziale affinché egli possa ritenersi premiato per l'attività innovativa. In presenza di questo impegno, aumenta la probabilità che il successivo rifiuto di stipulare una licenza nasconda una pratica anticoncorrenziale persecutoria nei confronti dei concorrenti, anziché una misura volta a tutelare gli incentivi del titolare del brevetto²⁹. L'esistenza di un impegno FRAND assunto dal titolare del brevetto è rilevante, quindi, per l'operazione di bilanciamento tra l'interesse a garantire un adeguato premio-incentivo all'attività innovativa e l'interesse al funzionamento concorrenziale del mercato.

In secondo luogo, la regola giurisprudenziale "tradizionale" sul rifiuto di licenza applica l'articolo 102 a condizione che vi sia l'eliminazione della concorrenza effettiva sul mercato a valle. Negli standard, anche i comportamenti che non hanno l'effetto di eliminare ogni concorrenza a valle possono generare un pericoloso ostacolo al progresso tecnico. L'effetto di efficienza dinamica generato dallo standard dipende dalla sua diffusione e dall'estensione della rete che esso stesso crea. L'eliminazione dal mercato di un utilizzatore riduce l'intercomunicabilità nel sistema e potrebbe determinare l'insuccesso dello standard. Il rifiuto di licenza negli standard merita dunque un approccio diverso rispetto a quello classico in materia.

9. Standard "de iure" e standard di fatto. Il discorso è peraltro parzialmente diverso se si confrontano gli standard "*de iure*" (quelli elaborati nelle organizzazioni di standardizzazione e interessati da impegni FRAND) e gli

²⁹ Resta ferma la possibilità per il titolare di agire in giudizio per la presentazione dei dati contabili relativi agli atti di sfruttamento o per il risarcimento del danno subito (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 76).

standard c.d. “di fatto”. Questi ultimi sono standard che emergono dal mercato, non dalla decisione di un’organizzazione di imprese, e possono consistere in una soluzione tecnica coperta da un brevetto. Gli standard di fatto non rientrano nell’applicazione della regola elaborata dalla Corte nella decisione in commento, in quanto manca un impegno FRAND. Eppure, tra standard di fatto e standard *de iure* esistono alcune caratteristiche simili che avrebbero forse giustificato l’applicazione delle stesse regole.

Negli standard di fatto non esiste l’impegno FRAND e, dunque, manca quell’indicazione per cui il ritorno economico derivante dalle licenze rappresenta premio sufficiente per l’attività inventiva del titolare. Tuttavia, un’indicazione indiretta in tal senso è offerta dallo stesso fatto che l’invenzione oggetto del brevetto abbia avuto una diffusione tale da diventare standard del mercato. Infatti, anziché sfruttare in esclusiva il brevetto, il titolare ha concesso l’accesso alla propria tecnologia a gran parte degli operatori industriali, dimostrando che l’ampia diffusione del brevetto a fronte di un ritorno economico costituisce un adeguato premio per l’attività innovativa intrapresa. Il successo dello standard sul mercato rappresenta, dunque, un’indicazione sugli incentivi del titolare simile a quella costituita dall’assunzione di un impegno FRAND. Pertanto, anche l’esistenza di uno standard di fatto dovrebbe essere tenuta in considerazione nel bilanciamento tra l’interesse a incentivare l’attività di ricerca innovativa e l’interesse alla tutela della concorrenza. Inoltre, anche nel caso in cui l’interconnessione dei prodotti su un mercato si basi su uno standard di fatto, l’esclusione di un solo partecipante dalla rete rappresenta un potenziale ostacolo allo sviluppo dinamico dell’industria.

Dunque, se è corretto distinguere le condizioni dell’intervento antitrust in materia di standard da quelle generali in materia di diritti di proprietà intellettuale, non appare altrettanto corretta l’adozione di un approccio completamente diverso tra standard *de iure* e standard di fatto (interpretano la sentenza, in parte, nel senso di elaborare regole comuni agli standard di fatto e *de iure* MAUME, 2016, 224, KORBER, 2016, 1119; sul tema della differenza di disciplina tra standard *de iure* e di fatto v. MELI, 2014; JACOBS - HÜBENER, 2016,

33 ss.; PICT, 2016, 371 ss.).

10. La sentenza Huawei: seconda parte. La sentenza della Corte non si limita ad affermare che il carattere abusivo dell'inibitoria (e quindi l'applicazione dell'articolo 102) dipende dall'esistenza di un rifiuto abusivo di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND. Infatti, nella seconda parte della decisione, viene elaborata una seconda regola. In particolare, la Corte qui stabilisce taluni presupposti in presenza dei quali il titolare del brevetto essenziale che agisce per l'inibitoria non abusa della propria posizione dominante³⁰.

L'abuso è da escludere, secondo la Corte, laddove: a) il titolare avverte l'utilizzatore dell'avvenuta contraffazione, prima di esperire l'azione³¹; b) il titolare effettua, nei contatti per addivenire all'accordo, una proposta di licenza "concreta e scritta" a condizioni FRAND, una volta che l'utilizzatore abbia comunicato di essere disposto a stipulare un contratto a condizioni FRAND³²; c) il contraffattore non dà seguito a tale proposta con diligenza³³; oppure effettua una controproposta non FRAND; d) l'utilizzatore non costituisce una garanzia appropriata³⁴, una volta che abbia effettuato una controproposta FRAND³⁵ e

30 CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 55 ss.

31 Nell'effettuare tale comunicazione deve anche specificare il brevetto violato e il modo in cui è avvenuta la contraffazione (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 61). Le ragioni di questa comunicazione stanno nel fatto che spesso l'utilizzatore è ignaro dell'esistenza del brevetto essenziale (Conclusioni dell'Avv. Gen. Whatelet, in causa C-170/13, *Huawei*, 20 novembre 2014, par. 81).

32 La proposta deve essere effettuata per iscritto e deve indicare il corrispettivo e le sue modalità di calcolo. Il motivo per cui tocca al titolare del brevetto, anziché al contraffattore, presentare la prima proposta FRAND sta, secondo la Corte, nel fatto che l'esistenza di un impegno FRAND rende ragionevole tale soluzione. Inoltre, il titolare è nella migliore posizione per individuare condizioni non discriminatorie (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 64).

33 In particolare, l'espressione "con diligenza" viene interpretata dalla Corte nel senso che il contraffattore debba dare risposta alla proposta rispettando "gli usi commerciali riconosciuti in materia" e comportandosi in buona fede. Il punto deve essere accertato sulla base di elementi obiettivi ed implica l'assenza di ogni tattica dilatoria (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 65).

34 Tale garanzia dovrebbe essere costituita conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia, ad esempio fornendo una garanzia bancaria oppure consegnando le somme necessarie. Il calcolo di tale garanzia deve comprendere, in particolare, il numero dei precedenti atti di sfruttamento del brevetto di cui il contraffattore deve poter produrre un rendiconto (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 67).

questa sia stata rifiutata dal titolare³⁶.

Il ricorrere delle condizioni esclude la responsabilità antitrust del titolare. A tal riguardo, una prima questione riguarda il rapporto logico tra l'affermazione contenuta nella prima parte della decisione (abusa il titolare che, dopo aver assunto nell'organizzazione di standardizzazione un impegno FRAND, rifiuta di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND) e quella contenuta nella seconda parte (non abusa il titolare che, prima di proporre azione inibitoria, abbia rispettato la procedura di negoziazione delineata dalla Corte). Deve domandarsi infatti se tra la situazione certa di abuso (prima parte della decisione) e la situazione certa di non abuso (seconda parte) vi sia uno spazio per situazioni che, pur non soddisfacendo il test posto dalla decisione nella sua seconda parte, nondimeno debbano essere considerate lecite e non abusive. In altre parole, l'esclusione della responsabilità antitrust del titolare si ha soltanto se ricorrono le condizioni poste dalla Corte nella seconda parte della decisione (leggendo cioè l'espressione "non abusa laddove", usata dalla Corte, come "non abusa solo laddove") (BARTHELMESS – DOLMANS - ZIMBRON, 2015, 12)³⁷? Oppure, in assenza di quelle condizioni, un'esclusione di responsabilità potrebbe comunque aversi in base alle circostanze del caso concreto (la regola

35 La controproposta FRAND deve essere effettuata entro un breve termine e per iscritto (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 66).

36 Inoltre, la Corte afferma che, in seguito alla controproposta del contraffattore, se non si raggiunge un accordo sulle condizioni FRAND le parti possono rivolgersi ad un terzo indipendente che statuisca in termini brevi (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 68). Infine, la Corte concorda con la Commissione europea (v. *supra* nota 26) sul fatto che l'utilizzatore del brevetto possa contestare, parallelamente alle negoziazioni relative alla concessione delle licenze, la validità di tali brevetti e il loro carattere essenziale (CORTE DI GIUSTIZIA, causa *Huawei*, cit., par. 69).

37 Alcune espressioni nel testo della decisione si pongono a sostegno di questa tesi. Ad esempio, con riferimento alla condizione sub a), la Corte afferma che «a meno di violare l'articolo 102 TFUE, il titolare di un BEN che ritenga che quest'ultimo sia oggetto di contraffazione non può esperire, senza preavviso né consultazione preliminare del presunto contraffattore, un'azione inibitoria o per il richiamo di prodotti avverso quest'ultimo, neanche qualora il suddetto BEN sia già stato sfruttato dal presunto contraffattore». Inoltre, la Corte, in più di un'occasione, si serve di espressioni che sembrano costruire i comportamenti delle parti come adempimento di veri e propri obblighi di comportamento: per esempio, si legge che «[l'impegno FRAND] giustifica comunque che al medesimo sia imposto il rispetto di requisiti specifici all'atto della proposizione di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti avverso presunti contraffattori». Ancora, «spetta al suddetto titolare trasmettere a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta a condizioni FRAND». Infine, l'avvocato generale, nelle sue conclusioni sul caso in questione, si era espresso per questa interpretazione: v. Conclusioni dell'Avv. Gen. Wathelet, causa C-170/13, 20 novembre 2014, par. 83 e 103.

della Corte configurando allora nulla più che un c.d. “*safe harbour*” per il titolare del brevetto) (RATO - ENGLISH, 2016, 103)?

Tra le due interpretazioni, la Corte sembrerebbe orientata in favore della seconda³⁸ e tale atteggiamento è da condividere. Non può dimenticarsi che per le ragioni dette, in un contesto di standardizzazione, il discrimine generale tra comportamento abusivo e non abusivo è il rifiuto del titolare del brevetto di concedere la licenza a condizioni FRAND (prima parte della decisione). E' certamente vero che tale rifiuto non si configura quando il titolare abbia tenuto un comportamento attivo offrendo di stipulare alle condizioni poste nella seconda parte della decisione. Tuttavia, non può escludersi che, in base alle circostanze del caso concreto, pur non avendo egli stesso assunto un'iniziativa formale, consti la sua disponibilità a stipulare, ad esempio, da fatti concludenti, come il sedere ad un tavolo di negoziazione e tenere comportamenti corretti e di buona fede; ovvero consti una indisponibilità di segno contrario, ad esempio, quando egli abbia invitato alle trattative il contraffattore con una proposta di apertura non FRAND senza riceverne risposta³⁹. Non è difficile ipotizzare, del resto, che nel caso degli standard di fatto sia piuttosto questo criterio che non quello del “*safe harbour*” a trovare maggiore possibilità di applicazione in concreto, difettando tra il titolare e l'utilizzatore l'impegno FRAND o un altro

38 Si legge infatti che «L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale (...), che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni (...) «FRAND», non abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando...». In tal senso può essere letto anche il paragrafo introduttivo del discorso (par. 55): «*al fine di evitare che un'azione inibitoria o per il richiamo di prodotti possa essere considerata abusiva, il titolare di un BEN deve rispettare taluni requisiti volti a garantire un giusto equilibrio degli interessi in gioco*». E' significativo che la Corte usi l'espressione “*possa essere considerata abusiva*” e non “*sia abusiva*”. Sicuramente vi è una certa confusione nel modo di esprimersi della Corte: si v. al riguardo il par. 60 dove la Corte utilizza, invece, l'espressione “*a meno di non violare l'articolo 102*”. L'interpretazione indicata nel testo è stata adottata anche nella decisione inglese HIGH COURT OF JUSTICE, *Unwired Planet v. Huawei*, 5 aprile 2017, par. 741.

39 Il fatto che le prime proposte del titolare non siano FRAND, infatti, non necessariamente comporta un rifiuto di stipulare un contratto a condizioni FRAND. E' normale, nella prassi degli scambi commerciali, che le prime proposte vengano effettuate a prezzi più elevati di quelli che ci si aspetta di ottenere alla fine delle contrattazioni. Certamente le proposte non FRAND del titolare costituiscono un rifiuto abusivo laddove l'utilizzatore abbia risposto sottolineando il carattere non FRAND delle proposte. Al contrario, se il contraffattore non offre alcuna risposta alle proposte il rifiuto pare potersi ravvisare più nel comportamento del contraffattore che non nelle proposte del titolare.

vincolo, contrattuale o precontrattuale, tra le due parti.

Tale convincimento appare rafforzato da un'ulteriore considerazione. Infatti, la prima interpretazione della sentenza farebbe dipendere l'applicazione dell'articolo 102 principalmente dall'accertamento del carattere FRAND delle proposte del titolare. Il limite di questo approccio sta nel fatto che non vi è certezza sul significato dell'espressione FRAND e la Corte non ha preso alcuna posizione sul punto. Sicché è forte il rischio che la prima interpretazione della decisione porti a risultati di arbitrarietà e incertezza nella soluzione delle controversie⁴⁰. Pare allora più opportuno intendere la regola elaborata dalla Corte come un "*safe harbour*" (concorda con questa lettura della sentenza LIBERTINI, 2017, 12; ma l'A. afferma che la sentenza deve comunque essere interpretata nel senso di porre una presunzione di abuso e di offrire una forma di supplenza alla mancanza di regolazione in materia di *standard essential patents*; regolazione che, secondo l'A., avrebbe potuto essere realizzata attraverso una forma di gestione accentrata dei diritti di proprietà intellettuale. V. anche sul punto OSTI, 2017, 8).

Laddove le circostanze del caso concreto non ricadano nel "*safe harbour*", si tratterà di accertare se il comportamento tenuto dal titolare possa dirsi abusivo nel caso concreto. A tal fine, occorre tornare al principio elaborato

40 Questa incertezza pare riversarsi principalmente a danno della posizione del titolare del brevetto. Secondo la prima interpretazione della sentenza, infatti, l'azione inibitoria sarebbe sempre abusiva quando le proposte del titolare non siano FRAND. A tal fine, non avrebbe rilievo il fatto che il contraffattore non abbia dato alcuna risposta alle proposte del titolare e che sia questo il motivo per cui le trattative non sono andate avanti. Dunque, dato che il titolare difficilmente ha la certezza di aver proposto condizioni FRAND, egli è disincentivato ad agire in giudizio anche di fronte ad un comportamento scorretto della controparte. Il rischio per il titolare è infatti alto: se le proposte superano il livello FRAND la sua successiva azione costituirà comportamento abusivo. La controparte, invece, non corre lo stesso rischio, sicché probabilmente forzerà le negoziazioni verso una stipulazione a condizioni a sé favorevoli e, magari, sub-FRAND. Ciò potrebbe spingere il titolare del brevetto ad assumere un atteggiamento prudente nelle negoziazioni, abbassando il livello delle proprie proposte iniziali. Quindi, l'interpretazione qui criticata non solo potrebbe portare a sanzionare, *ex post*, fattispecie che non necessariamente pongono problemi antitrust; ma potrebbe anche avere l'effetto, *ex ante*, di privare di efficacia la tutela della proprietà intellettuale nel caso degli standard. V. sul tema PADILLA - O'DONOGHUE, 2013, 706. PICH, 2016, 374. Si noti che l'Avv. Gen. nelle sue conclusioni aveva dato pari rilievo al comportamento del titolare e del contraffattore durante le trattative (Conclusioni, causa C-170/13, cit., par.80). V. anche LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei*, cit., dove l'A. sostiene che gli obblighi dell'utilizzatore debbano essere incondizionati. Sul tema dell'incertezza sul significato di FRAND si tornerà *infra*.

dalla Corte nella parte iniziale della sentenza per individuare l'abuso di posizione dominante in materia di standard. Pertanto, si dovrà stabilire se vi sia stato un rifiuto di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND da parte del titolare di un brevetto essenziale che abbia assunto un impegno FRAND.

11. Hawuei e il rifiuto di concedere licenza. Il confronto tra la prima e la seconda parte della decisione evidenzia una differenza nel modo di esprimersi della Corte.

Laddove costruisce il “*safe harbour*”, la Corte parla di carattere abusivo dell'inibitoria⁴¹. Invece, nella parte in cui elabora la regola generale, parla di carattere abusivo del rifiuto e, in via derivata, dell'inibitoria⁴². In altre parole, da una parte, sembra collegare la violazione dell'articolo 102 TFUE all'esercizio abusivo degli strumenti di *enforcement* e, dall'altra, al rifiuto abusivo di licenza.

La differenza di approccio è solo apparente. Il “*safe harbour*” consiste nel negare il carattere abusivo dell'azione in presenza di condizioni che dimostrano la genuina intenzione del titolare di concludere la licenza; di condizioni che dimostrano, quindi, la mancanza di un rifiuto. Anche laddove si parla di carattere abusivo diretto dell'azione, dunque, la “non abusività” dell'inibitoria è derivata dal “non rifiuto” del titolare.

L'incoerenza espressiva, però, non è irrilevante. La Corte costruisce una forma di “abusività derivata” dell'inibitoria. In altri termini, non pare attribuire il carattere abusivo all'inibitoria “in sé” (in senso contrario, però, BARTHELMESS – DOLMANS - ZIMBRON, 2015, 15. Argomenti a sostegno della tesi qui presentata si trovano in RATO - ENGLISH, 2016, 107). Piuttosto, lo fa dipendere dalla presenza di un rifiuto illecito. Ed è di questo rifiuto illecito che si occupa la sentenza: con il “*safe harbour*” si individua un caso in cui non c'è rifiuto; con la regola generale si individuano le circostanze in cui si ha illiceità del rifiuto. La sentenza pone dunque regole sul rifiuto di licenza, più che sull'esercizio abusivo dell'azione in giudizio (COLANGELO, 2016, 275).

41 CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-170/13, *Huawei*, cit., par. 55.

42 CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-170/13, *Huawei*, cit., par. 54.

L'importanza della riflessione si coglie se si pensa che, secondo alcune opinioni, la Corte, trascurando i test *ITT Promedia* e *Protégé International*⁴³ (secondo i quali un'azione in giudizio viola l'articolo 102 solo nel caso in cui abbia natura defatigatoria e sia concepita nell'ambito di un piano volto a falsare la concorrenza), avrebbe reso possibile una disapplicazione di tali precedenti, anche in casi diversi da quelli relativi agli standard (RATO, ENGLISH, 2016, 112). Per le ragioni appena esposte, la sentenza non può ritenersi offrire indicazioni in tal senso. La Corte elabora, piuttosto, una regola speciale nell'ambito del *genus* "rifiuto di licenza", da cui poi trae l'illegittimità dell'azione inibitoria, che del rifiuto costituisce mera attuazione. L'azione inibitoria viola l'articolo 102 non in quanto abuso di posizione dominante "in sé", ma come attuazione di un abuso di posizione dominante (in senso simile pare potersi leggere JONES, 2014, 1 ss.; si v. anche MAUME, 2016, 207 ss.)⁴⁴. Si spiega così per quale motivo la Corte ometta ogni riferimento al test *ITT Promedia* e ritenga piuttosto opportuno confrontarsi con la giurisprudenza sul rifiuto di licenza.

12. I problemi della sentenza Hawuei. Le regole elaborate dalla Corte nella sentenza in commento impongono delle osservazioni sul tema della loro applicazione pratica.

Nella maggior parte dei casi, le controversie sui brevetti essenziali non sorgono per via di un netto rifiuto del titolare. Vengono, piuttosto, effettuate comunicazioni reciproche e avviate delle trattative, che poi falliscono. In questo caso, un vero e proprio rifiuto di concludere un contratto non c'è. Se, poi, viene presentata richiesta di inibitoria, il giudice dovrà applicare le regole elaborate dalla Corte.

Il "*safe harbour*" richiede di accertare il carattere FRAND della proposta effettuata dal titolare prima di proporre l'azione in giudizio. In mancanza di una

43 TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-111/96, *ITT Promedia*, cit.; TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-119/09, *Protégé International*, cit.

44 La lettura qui proposta è coerente con l'approccio seguito in un altro caso. Il caso *IMS Health* riguardava un rifiuto di licenza che era stato seguito dalla presentazione di un'azione inibitoria. Nella vicenda, si prende in considerazione il carattere abusivo del rifiuto, non quello dell'azione. CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-418/01, cit.

tale proposta, il “*safe harbour*” non può trovare applicazione e lascia spazio alla regola generale sul rifiuto. Quest’ultima impone l’accertamento che il titolare abbia rifiutato la stipulazione a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie”; si tratta di verificare, dunque, in cosa consistono queste condizioni per poi valutare se il titolare le abbia rigettate durante le trattative. In definitiva, le regole elaborate dalla Corte richiedono, nella maggior parte dei casi, la valutazione da parte del giudice del significato di FRAND.

In questo aspetto sta la più rilevante differenza tra la soluzione elaborata dalla Corte di Giustizia e quelle che erano state offerte dalla Commissione europea e dai giudici nazionali.

Tanto la Commissione quanto i giudici tedeschi avevano evitato di dare una definizione di “FRAND” per la soluzione delle controversie sui brevetti essenziali. La Commissione aveva posto l’accento sulle dichiarazioni dell’utilizzatore e sull’esistenza di tattiche dilatorie; i giudici tedeschi sul fatto che l’utilizzatore avesse assunto un ruolo attivo nelle trattative. La decisione della Corte fissa, invece, nello stesso concetto di FRAND il nucleo dell’analisi. Del concetto, però, non offre alcuna definizione, rimettendone completamente l’accertamento al giudice⁴⁵.

Un primo problema della soluzione scelta dalla Corte si coglie se si considera che il carattere abusivo dell’inibitoria è una questione che si colloca, generalmente, in sede cautelare. Per applicare le regole della Corte, il giudice cui viene richiesta l’adozione di un provvedimento d’urgenza dovrà giudicare non solo del carattere essenziale del brevetto⁴⁶, ma anche del carattere equo e

45 Il fatto che le questioni in tema di brevetti essenziali traggano origine essenzialmente dall’incertezza che circonda la nozione di FRAND è stato colto dall’Avv. Gen. Wathelet nelle sue conclusioni. Tuttavia, l’Avvocato Generale ha anche affermato che la definizione rientra «*nella competenza esclusiva delle parti e, se del caso, dei giudici civili o dei tribunali arbitrali*». Inoltre, secondo le sue Conclusioni, il problema delle inibitorie abusive potrebbe essere ridotto o evitato se le organizzazioni di standardizzazione offrissero una definizione di FRAND. Conclusioni dell’Avv. Gen. Wathelet, causa C-170/13, 20 novembre 2014, par. 9 ss. Ritiene insufficiente la clausola FRAND applicata alle negoziazioni bilaterali per affrontare il tema dei brevetti essenziali LIBERTINI, 2017, 7 ss.

46 Elemento che va verificato, perché, nella maggior parte dei casi, le organizzazioni di standardizzazione ricevono numerose segnalazioni di brevetti essenziali da parte delle imprese partecipanti e a tutte queste richiedono di assumere un impegno FRAND; ma l’organizzazione non accerta che il brevetto sia davvero essenziale: CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-170/13,

ragionevole delle proposte effettuate durante le trattative. Si tratta di una complessa analisi dei mercati interessati e delle caratteristiche tecniche degli standard che mal si adatta ad una cognizione sommaria dei fatti⁴⁷.

Del resto, l'elemento del FRAND si presta ad essere interpretato nei modi più vari. Sono, infatti, numerose le teorie che propongono interpretazioni del concetto e queste portano spesso ad esiti contrastanti (si v., ad esempio, COMMISSIONE, *Linee direttrici*, par. 289; LEMLEY - SHAPIRO, 2013, 1136 ss.; SWANSON - BAUMOL, 2005, 1 ss. SIDAK, 2013, 913 ss. FRANZOSI, 2015, 259 ss. GHIDINI, TRABUCCO, 2017; PADILLA - O'DONOGHUE, 2013, 689)⁴⁸. E' pertanto ben possibile che, nell'applicare la regola della Corte, i vari giudici nazionali decidano in maniera diversa sui medesimi fatti.

Il timore è che la Corte, nel tentativo di offrire certezza, abbia piuttosto complicato le cose, elaborando una soluzione incompleta e incerta⁴⁹.

Huawei, cit., par. 19-20 e 69; L'accertamento è complesso e impone di verificare che non vi siano modi di produrre in conformità dello standard diversi dall'utilizzo del brevetto. Probabilmente la sede più adatta per questo accertamento è il procedimento principale.

47 Sul tema delle difficoltà di accertare il FRAND in sede cautelare e sulla necessità di concentrarsi sulle trattative e la buona fede delle parti si v. TRIB MILANO, 6 dicembre 2011, cit. A complicare la valutazione sta il fatto che, nella prassi, le negoziazioni non riguardano un solo brevetto ma l'intero portafoglio brevettuale del titolare. In questi casi, stabilire se le proposte sono FRAND o meno diventa particolarmente complesso.

48 Le incertezze insite nel calcolo del FRAND sono state sottolineate nella recente "roadmap" della Commissione (COMMISSIONE EUROPEA, *Standard essential patents for a European digitalised economy*, 10 apr 2017, disponibile su https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931_en).

La giurisprudenza americana ha affrontato il tema, ad esempio, in *Georgia Pacific Corp. V. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970); *Microsoft v. Motorola*, 2013 US Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash., 2013); *In re Innovatio IP Ventures*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 (N.D. Ill. 2013). Per un'analisi di questa giurisprudenza v. COLANGELO, 2014, 435 ss. Sulla centralità della clausola FRAND nelle controversie tra titolari e utilizzatori si v. anche la postfazione di GHIDINI in *Concorrenza e comportamenti escludenti nei mercati dell'innovazione*, a cura di Colangelo, Falce, 2017, 195 ss.

49 Questo limite emerge chiaramente da alcune vicende tedesche successive alla sentenza in esame. In uno di questi (LANDGERICHT DÜSSELDORF, 4a O 93/14 and 4a O 144/14, 3 novembre 2015, *Sisvel v. Haier*), un'impresa titolare di brevetti essenziali nel settore delle telecomunicazioni chiedeva un provvedimento inibitorio contro alcuni utilizzatori dello standard in questione. Questi ultimi avevano ricevuto delle comunicazioni e avevano risposto con una controproposta, a sua volta rifiutata dal titolare. I contraffattori si difendevano sostenendo che la proposta del titolare non fosse FRAND. Il giudice ha applicato il "safe harbour" della sentenza *Huawei*. Ma, a questo fine, ha ritenuto di non dover valutare il carattere FRAND della proposta, essendo sufficiente a negare applicazione all'articolo 102 il fatto che i contraffattori non avessero fornito in tempi brevi una garanzia appropriata. In altri termini, il giudice ha interpretato il "safe harbour" al contrario (Per un caso simile, si v. LANDGERICHT MANNHEIM, 2 O 106/14, 27 novembre 2015, *Saint Lawrence v. Deutsche Telekom*). La Corte d'appello ha però sospeso

E' incompleta, in primo luogo, laddove elabora un “*safe harbour*”, in qualità di valvola di sicurezza del sistema, ma lo fonda su un elemento di incertezza, anziché su elementi oggettivi. Un'alternativa era forse quella di applicare un “*safe harbour*” al titolare che avesse avanzato proposte al contraffattore, avesse risposto prontamente alle controproposte e, in caso di perdurante disaccordo sulle condizioni del contratto, avesse proposto di rivolgersi ad un terzo indipendente, vincolandosi a rispettare la soluzione offerta da questi sul tema del FRAND⁵⁰. In queste condizioni, il comportamento del titolare non può costituire né un abuso “escludente”, dato che rifiuto non c'è, né di “sfruttamento”, in quanto il titolare rinuncia, addirittura, a definire le condizioni del contratto.

La decisione appare incompleta anche dove pone una regola generale in materia di standard. Che sia corretto porre a fondamento dell'abuso il rifiuto di stipulare il contratto a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie” è fuor di dubbio. Tuttavia, l'applicazione di questa regola costringe ad accertare il significato di condizioni FRAND per desumerne la scorrettezza del comportamento del titolare.

13. Inversione dell'analisi. Un passaggio ulteriore nella definizione della regola generale avrebbe potuto essere quello di suggerire un'inversione dell'analisi. Si può presumere, infatti, che se il titolare del brevetto assume un

l'inibitoria sulla base del fatto che la sentenza avrebbe applicato in maniera manifestamente errata il giudizio *Huawei*. (OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF, I-15 U 65/15 and I-15 U 66/15, 13 gennaio 2016). Un altro caso in cui il giudizio della Corte è stato applicato in modo da evitare l'analisi del concetto di FRAND è LANDGERICHT MANNHEIM, 7 O 66/15, 29 gennaio 2016, *NTT DoCoMo v. DoCoMo v. HTC Germany*. Per un caso in cui il giudice ha affrontato il tema del carattere FRAND della proposta del titolare si v. LANDGERICHT DÜSSELDORF, 4a O 73/14, 4a O 126/14, 4a O 127/14, 4a O 128/14, 4a O 129/14, 4a O 130/14, 31 maggio 2016, *Saint Lawrence v. Vodafone*. Sul tema si v. COLANGELO, 2017, 169 ss.

Un'interpretazione flessibile della sentenza *Huawei* è stata adottata nella decisione inglese HIGH COURT OF JUSTICE, *Unwired Planet*, cit., par. 741.

Sul tema dei punti lasciati aperti dalla sentenza *Huawei* v. COMMISSIONE EUROPEA, *Standard essential patents for a Euroepan digitalised economy*, 10 apr 2017, disponibile su https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1906931_en.

⁵⁰ La Corte prevede il ricorso al giudizio di un terzo indipendente solo come una possibilità per le parti che non arrivino ad un accordo. Non include, però, tale accordo nel “*safe harbour*”, come dimostra il fatto che non richiama il punto nella parte finale del giudizio in cui espone la regola.

comportamento evidentemente sleale o ambiguo durante le trattative, egli intenda ottenere un risultato non FRAND. In questo caso, il titolare sta rifiutando di stipulare un contratto a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie” e, dunque, la sua successiva azione costituisce una violazione dell’articolo 102. Ne deriva che, laddove il titolare tenga un comportamento non solo tale da non soddisfare il “*safe harbour*”, ma anche in evidente contrasto con quell’impegno di cooperazione che è la clausola FRAND (PETIT, 2017)⁵¹, si può presumere che la sua azione inibitoria successiva violi l’articolo 102, senza necessità di stabilire se le *royalties* proposte fossero FRAND. A tal proposito, l’analisi, almeno in un primo momento, dovrebbe concentrarsi su elementi oggettivi, relativi al comportamento tenuto dal titolare durante le trattative. Si pensi, ad esempio, al fatto che l’azione inibitoria sia stata proposta in seguito all’abbandono ingiustificato delle trattative da parte del titolare; oppure al fatto che il titolare abbia agito per l’inibitoria senza rispondere alle controproposte del contraffattore. Si pensi, ancora, all’insistenza ingiustificata del titolare su alcuni punti della proposta, alla minaccia di agire in giudizio nei confronti della controparte, al rifiuto di prendere in considerazione controproposte o alla mancanza di trasparenza durante le trattative. Potrebbe anche essere rilevante il fatto che il titolare rifiuti la proposta concreta dell’utente di rivolgersi ad un terzo indipendente per la definizione delle *royalties* FRAND.

Dall’altro lato, anche il comportamento del contraffattore può essere rilevante nell’applicare la regola elaborata dalla Corte. Infatti se l’utente assume un comportamento sleale e dilatorio di fronte ad una proposta di licenza del titolare oppure rifiuta ingiustificatamente la proposta del titolare di rimettere ad un terzo indipendente la definizione di FRAND, si può presumere che egli stia tentando di ottenere un risultato non FRAND o, meglio, sub-FRAND. L’azione inibitoria del titolare non costituisce, in questo caso, rifiuto di concedere una licenza FRAND ma rifiuto di accettare una licenza sub-FRAND, sicché non viola l’articolo 102.

51 Per una lettura dell’impegno FRAND come un obbligo di collaborazione, più che come un impegno di prezzo si v. HIGH COURT OF JUSTICE, *Unwired Planet*, cit., par. 806.

Alla luce di queste considerazioni, l'esistenza di un rifiuto di stipulare un contratto a condizioni FRAND potrebbe essere desunta anche dal solo comportamento scorretto delle parti. Pertanto, l'analisi, anziché sul carattere FRAND delle proposte del titolare, dovrebbe concentrarsi, almeno in un primo momento, sul comportamento assunto complessivamente dalle parti durante le trattative.

Può anche accadere, comunque, che entrambe le parti tengano un comportamento che, pur non essendo tale da rientrare nel "*safe harbour*", sia apparentemente corretto e, tuttavia, non si raggiunga un accordo sul livello delle *royalties*: se la questione non viene rimessa ad un terzo, non si arriva alla stipulazione di un contratto. In questa situazione, per valutare l'esistenza di un rifiuto di concludere il contratto a condizioni FRAND, al giudice non resta che valutare le condizioni contrattuali proposte prima del fallimento delle trattative. Si è già detto della difficoltà di realizzare questa valutazione per un giudice in sede cautelare, della divergenza di opinioni sul metodo corretto di calcolo delle *royalties* FRAND e del rischio di decisioni contrastanti nei diversi Stati membri⁵².

Il giudice nazionale chiamato a effettuare questa valutazione dovrà probabilmente rivolgersi alla consulenza di un perito, il quale definisca il parametro su cui valutare il carattere "equo e non discriminatorio" delle *royalties*. Al riguardo, vale la pena di porsi il dubbio se non sia raccomandabile che il giudice nazionale si rivolga per la valutazione del significato di FRAND a determinate professionalità riconosciute dalle autorità antitrust o dalla Commissione europea⁵³. Tale soluzione, che può derivare solo da una scelta

52 La difficoltà dell'analisi risiede, principalmente, nel fatto che la definizione di cosa sia FRAND richiede di valutare che, da una parte, il livello di *royalties* proposto sia tale da costituire un premio-incentivo adeguato per l'attività inventiva del titolare e che esso non costituisca il frutto dello sfruttamento del potere di mercato acquisito con l'inserimento del brevetto nello standard; dall'altra, il livello di *royalties* non deve essere tale da costituire un disincentivo per le altre imprese a ripensare lo standard e a sostituirlo, se necessario, con tecnologie superiori. In altre parole, la fissazione delle *royalties* FRAND richiede una complessa analisi degli incentivi dei partecipanti all'attività innovativa, in termini di concorrenza dinamica e progresso tecnologico dei mercati.

53 La soluzione di coinvolgere nella nomina del perito un'autorità antitrust è in parte ispirata alle decisioni dell'AGCM nella vicenda *Merck* (v. decisione dell'AGCM, caso *Merck/Principi attivi*,

spontanea del giudice, potrebbe avere il merito non solo di permettere una definizione accurata di FRAND, ma anche quella di realizzare un certo grado di “centralizzazione” della questione, evitando il proliferare di interpretazioni diverse di FRAND.

14. Onere della prova e posizione dominante. La sentenza offre alcuni spunti di riflessione su altri aspetti controversi della materia degli standard.

Un primo tema è quello dell'onere della prova. Sul tema, la Commissione europea aveva operato un'inversione dell'onere probatorio nei confronti del titolare del brevetto. In particolare, secondo la Commissione deve ricadere sul titolare del brevetto la prova del fatto che, nel caso concreto, il contraffattore non fosse disposto a stipulare il contratto. Alla Commissione o al contraffattore spetterebbe solo la prova che il comportamento del titolare sia avvenuto nel contesto della standardizzazione produttiva e l'esistenza di un impegno FRAND⁵⁴.

Nella decisione in commento, la Corte tace sul tema dell'onere probatorio. Il principio vigente in materia di abuso di posizione dominante pone sulla Commissione l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'abuso. Per come ricostruiti dalla Corte, il carattere essenziale del brevetto, l'impegno FRAND e il rifiuto del titolare sono da ritenere gli elementi costitutivi dell'abuso e, quindi, devono essere provati dalla Commissione o, comunque, dalla parte che voglia far valere l'articolo 102 in giudizio.

Un secondo tema è quella della posizione dominante del titolare di un brevetto essenziale. La Corte non affronta il tema in quanto si trattava di un

prov. 16597, 21 marzo 2007). Nella vicenda, l'Autorità aveva imposto ad un'impresa farmaceutica la stipulazione di licenze su certi principi attivi. Per il caso in cui vi fossero divergenze sulle *royalties*, era previsto che le parti rimettessero la questione ad un perito nominato dall'AGCM stessa, su parere del Ministero delle attività produttive (v. par. 18 della decisione citata).

54 Secondo la Commissione, l'elemento della “*willingness*” del contraffattore sarebbe solo una possibile giustificazione per il titolare e non uno degli elementi costitutivi della fattispecie “abuso”. Le argomentazioni della Commissione sul punto sono le seguenti. Il concetto di “abuso”, nel diritto antitrust, si riferisce ad elementi oggettivi della fattispecie relativi al comportamento dell'impresa dominante. Inoltre, quest'ultima deve essere in grado di valutare la legittimità del suo agire sulla base di fattori ad essa conosciuti e sotto il suo controllo, in virtù del principio della certezza del diritto (COMMISSIONE, caso *Motorola*, cit. par. 434).

punto non controverso del procedimento principale.

La questione più discussa al riguardo è se la mera titolarità di un brevetto essenziale implichi necessariamente la posizione dominante del titolare sul mercato. E' stato sostenuto che la titolarità del brevetto dia luogo ad una presunzione relativa al riguardo⁵⁵. Secondo altri autori, invece, la posizione dominante del titolare non può ricavarsi in via automatica dalla titolarità del brevetto ma deve essere oggetto di un'analisi che tenga conto di vari elementi. Per esempio, si dà rilievo all'esistenza di altri standard, alla presenza di prodotti nel mercato a valle che non adottano lo standard interessato dal brevetto oppure all'esistenza di brevetti essenziali sullo stesso standard di titolarità di altre imprese aderenti (GERADIN, RATO, 2007 145 ss. MELI, 2014, 19 ss.; TEMPLE LANG, 2016, 595 ss.)⁵⁶.

La discussione sulla posizione dominante del titolare di un brevetto essenziale si risolve in una controversia su quale sia il mercato da prendere a riferimento per individuarvi delle pressioni concorrenziali all'attività del titolare del brevetto: solo quello a monte delle tecnologie incluse nello standard oppure anche il mercato a valle dove la condotta del titolare dovrebbe produrre gli effetti rilevanti per l'intervento antitrust? La risposta corretta sembra essere la seconda. E' solo con un attento accertamento del potere di mercato del titolare su tutti i mercati coinvolti che si riesce ad individuare i casi in cui l'esercizio del brevetto essenziale può davvero generare effetti escludenti e di ostacolo allo sviluppo dinamico dei mercati. Tanto più a seguito dell'elaborazione da parte della Corte di una regola sull'abuso che elimina, rispetto alla precedente giurisprudenza, qualsiasi analisi sugli effetti del comportamento del titolare sul mercato a valle e sullo sviluppo dinamico, dandoli per scontati (commenti sul tema della posizione dominante dei titolari dei brevetti essenziali sono espressi in MELI, 2017. V. anche AREZZO, 2017).

55 V. le Conclusioni della'Avv. Gen., cit., par. 58.

56 Al riguardo si v. anche. COMMISSIONE, *Linee Diretrici*, cit., par. 261, 269 e 294 dove la Commissione afferma che la questione del potere di mercato del titolare vada valutata caso per caso. Per un accertamento della posizione dominante in materia si v. COMMISSIONE, caso *Motorola*, cit., par. 221 ss.

Riferimenti bibliografici

- E. AREZZO, *Is dominance the missing piece of the Huawei puzzle?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, rivista telematica I, 2017.
- S. BARTHELMESS, M. DOLMANS, R. ZIMBRON, *Enforcing standard essential patents: the European Court of justice's judgment in Huawei v. ZTE*, in *Intellectual Property & Technology Law Journal*, XII, 2015.
- S. BRANKIN, S. CISNAL DE UGUARTE, L. KIMMEL, *Huawei/ZTE: towards a more demanding standard of abuse in essential patent cases*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, VII, 2016.
- M. CALDERINI, A. GIANNACCARI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- P. CHAPPATTE, *FRAND commitments: the case for antitrust intervention*, in *European Competition Journal*, V, 2009.
- P. CHAPPATTE, *FRAND commitments and EC competition law: a rejoinder*, in *European Competition Journal*, VI, 2010.
- G. COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali e impegni F/RAND*, in *Mercato concorrenza regole*, III, 2014.
- G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, Giuffrè, Milano, 2016.
- G. COLANGELO, *L'enforcement europeo dei brevetti essenziali dopo Huawei*, in *Concorrenza e comportamenti escludenti nei mercati dell'innovazione*, a cura di Colangelo, Falce, 2017.
- J.L. CONTRERAS, *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing*, in *Antitrust Law Journal*, I, 2013.
- F. DENOZZA, *The future of antitrust: concern for the real interests at stake or etiquette for oligopolists?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, rivista telematica, I, 2017.
- M. DOLMANS, *Standards for standards*, in *Fordham International Law Journal*, 2002.
- J. DREXL, *Intellectual property in competition: how to promote dynamic competition as a goal*, in *More common ground for international competition law*, a cura di DREXL, GRIMES, JONES, PERITZ, SWAINE, 2011.
- J. FARRELL-J. HAYES-C. SHAPIRO-T. SULLIVAN, *Standard setting, patents and hold up*, in *Antitrust Law Journal*, III, 2007.
- M. FRANZOSI, *Royalty per uso di brevetto standard: but for Georgia Pacific, apportionment*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2015.
- D. GERADIN-M. RATO, *Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in *European Competition Journal*, III, 2007.
- D. GERADIN-M. RATO, *FRAND commitments and EC competition law: a reply to Philippe Chappatte*, in *European Competition Journal*, VI, 2010.
- D. GERADIN, *Patent assertion entities and EU competition law*, George Mason Law & Economics Research Paper n. 16-08, 2016, disponibile su papers.ssrn.com.
- G. GHIDINI-V. FALCE, *Intellectual property on communication standards: balancing innovation and competition through the essential facilities doctrine*, in *Diritto d'autore*, 2001.
- G. GHIDINI, *Alcuni recenti orientamenti interpretativi in tema di intersection tra PI e antitrust*, in *Rivista Italiana di Antitrust*, II, 2015.
- G. GHIDINI-G. TRABUCCO, *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, rivista telematica, I, 2017.
- M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 2004.
- K. GUPTA, *The patent policy debate in the high-tech world*, in *Journal of Competition Law and Economics*, IV, 2013.
- M. JACOBS-F. HÜBENER, *SEP or non SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition law Review*, I, 2016.
- A. JONES, *Standard essential patents: FRAND commitments, injunctions and the smartphone war*, in *European Competition Journal*, X, 2014.

- T. KORBER, *Abuse of dominant position by legal actions of owners of standard-essential patents: Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp.*, in *Common Market Law Review*, 2016.
- P. LAROUCHE-N. ZINGALES, *Injunctive relief in disputes related to standard essential patents: time for the CJEU to set fair and reasonable presumptions*, in *European Competition Journal*, X, 2014
- M. A. LEMLEY, *Intellectual property rights and standard setting organizations*, in *California Law Review*, 2002.
- M. A. LEMLEY-C. SHAPIRO, *Patent hold up and royalty stacking*, in *Texas Law Review*, 2007.
- M. A. LEMLEY-C. SHAPIRO, *A simple approach to setting reasonable royalties for standard essential patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2013.
- J. LERNER-J. TIROLE, *Standard essential patents*, in *Journal of Political Economy*, 123, 2015.
- M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, a cura di MAUGERI, GITTI, NOTARI, Bologna, 2013.
- M. LIBERTINI, *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Giuffrè, Milano, 2014.
- M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei (Corte di Giustizia C-170/13). Verso una regolazione delle licenze FRAND di "standard essential patents"*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, I, 2017.
- D. LICHTMAN, *Understanding the FRAND commitment*, in *Houston Law Review*, 2010.
- M. LO BUE, *Are these cartels? Price guidelines adopted by standard setting organizations*, in *Journal of European Competition Law and Practice*, VII, 2016.
- B. LUNDQVIST, *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange Book Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, II, 2015.
- M. MARINIELLO, *Standard setting abuse: the case for antitrust control*, in *Bruegel Policy Brief*, I, 2013
- M. MAUGERI, *Standardizzazione e disciplina del contratto: i F/RAND commitments*, in *Annuario del Contratto 2013*, diretto da D'ANGELO, ROPPO, 2014.
- P. MAUME, *Huawei/ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, VI, 2016.
- V. MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'articolo 102 TFUE ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2014.
- V. MELI, *The CJEU judgement in the Huawei/ZTE case: getting around the problem of FRAND commitments and competition law*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, rivista telematica, I, 2017.
- J. S. MILLER, *Standard setting, patents, and access lock-in: RAND licensing and the theory of the firm*, in *Indiana Law Review*, 2007.
- G. MUSCOLO, *The Huawei case. Patents and competition reconciled?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, rivista telematica, I, 2017.
- C. OSTI, *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, rivista telematica, I, 2017.
- J. PADILLA-R. O'DONOGHUE, *The law and economics of article 102 TFEU*, Oxford and Portland, Oregon, Hart publishing, 2013.
- R. PARDOLESI-M. GRANIERI, *Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà industriale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2004.
- N. PETIT, *Injunctions for FRAND-pledged SEPs: the quest for an appropriate test of abuse under article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, vol. 9, III, 2013.
- N. PETIT, *EU competition law analysis of FRAND disputes*, 2016, in *The Cambridge handbook of technical standardization law*, a cura di CONTRERAS, 2017, disponibile su www.papers.ssrn.com
- P. PICT, *The ECJ rules on standard essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016.
- M. RATO-M. ENGLISH, *An assessment of injunctions, patents, and standards following the Court of Justice's Huawei /ZTE ruling*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, VII, 2016.
- C. SHAPIRO, *Setting Compatibility Standards: Cooperation or Collusion?*, in *Innovation Policy for the Knowledge Society*, a cura di DREYFUSS, ZIMMERMANN; FIRST, 2001.
- J. G. SIDAK, *Hold up, royalty stacking and the presumption of injunctive relief for patent infringement*, in *Minnesota Law Review*, 2008.

- J. G. SIDAK, *The meaning of FRAND, part 1: royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013.
- D. G. SWANSON-W. J. BAUMOL, *Reasonable and non-discriminatory (RAND) royalties, standard selection and control of market power*, in *Antitrust Law Journal*, 2005.
- D. J. TEECE-E. SHERRY, *Standard setting and antitrust*, in *Minnesota Law Review*, 2003.
- D. TELYAS, *The Interface between competition law, patents and technical standards*, Wolters Kluwer, 2014.
- J. TEMPLE LANG, *Standard essential patents and court injunctions in the high tech sector under EU law after Huawei*, in *J ERA Forum*, 2016.
- B. VESTERDORF, *IP rights and competition law enforcement questions*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, II, 2013.
- V. ZENO ZENCOVICH, *Processi di definizione degli standard e diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv Dir. Ind.*, I, 2007.
- A.S. ZOGRAFOS, *The SEP holder guide to the antitrust galaxy: FRAND and Injunctions*, in *World Competition*, 2014.

Decisioni

- Georgia Pacific Corp. V. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)
- CORTE DI GIUSTIZIA, cause riunite C-241/91P e C-242/91P, *RTE e ITP v. Commissione*, 6 aprile 1995
- TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-111/96, *ITT Promedia contro Commissione delle Comunità europee*, 17 luglio 1998.
- CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-418/01, *IMS Health v. NDC Health*, 29 aprile 2004
- TRIB. GENOVA, 8 maggio 2004, ord., in *Il Dir. Ind.*, 2005, 500, con nota di GRANIERI.
- AGCM, caso *Merck/Principi attivi*, provv. 16597, 21 marzo 2007.
- BGH, *Orange Book*, KZR 39/06, 6 maggio 2009.
- Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, No. 5:11-cv-01846 (N.D. Cal. Apr. 15, 2011) .
- TRIB. MILANO, 6 dicembre 2011 (dep. Il 5 gennaio 2012) ord., in *Giur. Italiana*, 2013, 86, con nota di VALENTE.
- LANDGERICHT MANNHEIM, causa *GPRS-Zwangslizenz*, 7 O 122/11, 9 dicembre 2011.
- TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-201/04, *Microsoft Corp. v. Commissione*, 17 settembre 2007.
- TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA, causa T-119/09, *Protégé International contro Commissione europea*, 13 settembre 2012.
- Apple v. Motorola*, 869 F. Supp. 2d 901 (N.D. Ill. 2012).
- COMMISSIONE EUROPEA, caso COMP/M.6381, *Google/Motorola Mobility*, 13 febbraio 2013.
- FEDERAL TRADE COMMISSION, *In the matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc.*, dkt. C-4410, FTC file n. 121-0120, 24 luglio 2013.
- Microsoft v. Motorola*, 2013 US Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash., 2013).
- In re Innovatio IP Ventures*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 (N.D. Ill. 2013).
- Apple v. Motorola*, 757 F. 3d 1286 (Fed. Circ. 2014).
- COMMISSIONE EUROPEA, caso AT.39939, *Samsung*, 29 aprile 2014.
- COMMISSIONE EUROPEA, caso AT.39985, *Motorola*, 29 aprile 2014.
- CORTE DI GIUSTIZIA, Causa C-170/13, *Huawei v. ZTE*, 16 luglio 2015
- LANDGERICHT DÜSSELDORF, 4a O 93/14 and 4a O 144/14, 3 novembre 2015, *Sisvel v. Haier*.
- LANDGERICHT MANNHEIM, 2 O 106/14, 27 novembre 2015, *Saint Lawrence v. Deutsche Telekom*.
- OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF, I-15 U 65/15 and I-15 U 66/15, 13 gennaio 2016.
- LANDGERICHT MANNHEIM, 7 O 66/15, 29 gennaio 2016, *NTT DoCoMo v. DoCoMo v. HTC Germany*.
- LANDGERICHT DÜSSELDORF, 4a O 73/14, 4a O 126/14, 4a O 127/14, 4a O 128/14, 4a O 129/14, 4a O 130/14, 31 marzo 2016, *Saint Lawrence v. Vodafone*.
- HIGH COURT OF JUSTICE, *Unwired Planet v. Huawei*, 5 aprile 2017.

Altre Fonti

Linee Diretrici sull'Applicabilità dell'Articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli Accordi di Cooperazione Orizzontale, 2011/C 11/01.

REGOLAMENTO N. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

FTC, *Statement In the matter of Google Inc.*, FTC file n. 121-0120, 3 gennaio 2013.

ETSI, *Guide on Intellectual property rights*, 2013.

COMMISSIONE EUROPEA, *Patents and Standards: a modern framework for IPR-based standardization, final report*, 2014.

MEMO/14/322, *Antitrust Decisions on Standard Essential Patents - Motorola Mobility and Samsung- Frequently Asked Questions*, 29 aprile 2014.

Conclusioni dell'Avv. Gen. Whatelet, in causa C-170/13, *Huawei*, 20 novembre 2014.

COMMISSIONE EUROPEA, *Independent Review of the European Standardization System: Final Report*, 2015.

COMMISSIONE EUROPEA, *Standard essential patents for a European digitalised economy*, 2017.